

DOCKET NO.: 218049US90/phh



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF:

Koji SASADA

SERIAL NO: 10/041,748

GROUP: 2686

FILED: January 10, 2002

EXAMINER: Khawar IQBAL

FOR: LOCATION REGISTER, LOCATION REGISTRATION SYSTEM, AND
LOCATION REGISTRATION METHOD

LETTER

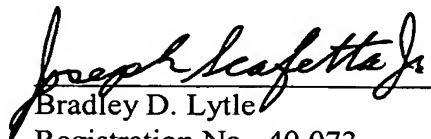
Mail Stop DD
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a People's Republic of China Office Action for the Examiner's consideration. The reference cited therein has been previously filed on August 21, 2002 and January 28, 2004.

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.


Bradley D. Lytle

Registration No. 40,073

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 10/04)



Articles and Rules Cited by the Examiner in this Office Action

Article 22. Any invention or utility model for which patent right may be granted must possess novelty, inventiveness and practical applicability.

Novelty means that, before the date of filing, no identical invention or utility model has been publicly disclosed in publications in the country or abroad or has been publicly used or made known to the public by any other means in the country, nor has any other person filed previously with the Patent Administration Department Under the State Council an application which described the identical invention or utility model and was published after the said date of filing.

Inventiveness means that, as compared with the technology existing before the date of filing, the invention has prominent substantive features and represents a notable progress and that the utility model has substantive features and represents progress.

Practical applicability means that the invention or utility model can be made or used and can produce effective results.



中华人民共和国国家知识产权局

邮政编码: 100037 北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 8 层 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 罗亚川 E01300P		发文日期
申请号: 021018146 		
申请人: 株式会社 NTT 都科摩		
发明创造名称: 定位寄存器, 位置登记系统和位置登记方法		

第一次审查意见通知书

- ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。
☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
- ☒ 申请人要求以在:

JP	专利局的申请日	2001 年 01 月 11 日	为优先权日,
	专利局的申请日	年 月 日	为优先权日,
	专利局的申请日	年 月 日	为优先权日,
	专利局的申请日	年 月 日	为优先权日,
	专利局的申请日	年 月 日	为优先权日。

☒ 申请人已经提交了经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本。
☐ 申请人尚未提交经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未提出优先权要求。
- ☐ 经审查, 申请人于:

年 月 日提交的	不符合实施细则第 51 条的规定;
年 月 日提交的	不符合专利法第 33 条的规定;
年 月 日提交的	
- 审查针对的申请文件:

<input checked="" type="checkbox"/> 原始申请文件。 <input type="checkbox"/> 审查是针对下述申请文件的			
申请日提交的原始申请文件的权利要求第	项、说明书第	页、附图第	页;
年 月 日提交的权利要求第	项、说明书第	页、附图第	页;
年 月 日提交的权利要求第	项、说明书第	页、附图第	页;
年 月 日提交的权利要求第	项、说明书第	页、附图第	页;
年 月 日提交的说明书摘要,	年 月	日提交的摘要附图。	
- ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。
☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。
☒ 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号 1	文件号或名称 JP11298945A	公开日期 (或抵触申请的申请日) 1999. 10. 29
------	--------------------	-------------------------------
- 审查的结论性意见:

<input type="checkbox"/> 关于说明书:
<input type="checkbox"/> 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
<input type="checkbox"/> 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。



- ☐说明书不符合专利法第 33 条的规定。
☐说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。

☒关于权利要求书:

- ☒权利要求 1, 7 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒权利要求 2-6, 8 - 13 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐权利要求 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐权利要求 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☐权利要求 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☐权利要求 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐权利要求 不符合专利法第 33 条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☐申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
☐申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
☒专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

8. 申请人应注意下述事项:

- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。
(2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
(4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

9. 本通知书正文部分共有 3 页, 并附有下列附件:

- ☒引用的对比文件的复印件共 1 份 10 页。 ☐



审查员: 郝爱

2004 年 9 月 16 日

审查部门 通信审查部



第一次审查意见通知书正文

申请号：02101814.6

本申请涉及一种定位寄存器、位置登记系统和位置登记方法。经审查，现提出审查意见如下：

本通知书引用：对比文件1 JP11298945A 公开日：1999年10月29日

1. 权利要求1所要求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。对比文件1公开了一种移动体、移动体位置登记装置以及移动体通信系统，并具体公开了以下的技术特征“在两个或更多的基站一侧，具有移动位置登记装置，能够根据基站收到的每个移动终端的位置登记信息来分析每个移动终端的当前位置并进行位置登记（即具有关于移动终端移动状况信息的存储装置和登记装置）。并且，这个移动位置登记装置除了进行位置登记之外，还为每一个移动终端选择位置登记周期（即具有决定移动终端的位置登记周期的决定装置），并将所选的位置登记周期发送到目标移动终端。”（参见对比文件1的说明书第3栏37—46行）。“在一个移动终端中，为了对这次接收到的位置登记周期计时，当一个位置登记计时器从启动到结束后，该移动终端将发送位置登记信息到基站。”（参见对比文件1的说明书第6栏9—14行）。该权利要求所要求保护的技术方案与该对比文件所公开的内容相比，所不同的仅仅是本发明要求保护一种“定位寄存器”，而对比文件1公开了一种“移动位置登记装置”。然而这只是文字表达方式上略有差别，其技术方案实质上是相同的，且两者属于相同的技术领域，并能产生相同的技术效果，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备新颖性。

2. 权利要求2不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。根据移动终端的移动位置信息来决定位置登记的管理时间，并在管理时间范围内进行位置登记是本领域技术人员常用的技术手段，其对本领域的技术人员来说是显而易见的。在该权利要求引用的权利要求1不具备新颖性的情况下，该从属权利要求不具备创造性。

3. 权利要求3不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。对比文件1公开了一种移动体、移动体位置登记装置以及移动体通信系统，并具体公开了以下的技术特征“在两个或更多的基站一侧，具有移动位置登记装置，能够根据基站收到的每个移动终端的位置登记信息来分析每个移动终端的当前位置并进行位置登记（即具有关于移动终端移动状况信息的存储装置和登记装置）。并且，这个移动位置登记装置除了进行位置登记之外，还为每一个移动终端选择位置登记周期（即具有决定移动终端的位置登

记周期的决定装置），并将所选的位置登记周期发送到目标移动终端。”（参见对比文件1的说明书第3栏37—46行）。“在一个移动终端中，为了对这次接收到的位置登记周期计时，当一个位置登记计时器从启动到结束后，该移动终端将发送位置登记信息到基站。”（参见对比文件1的说明书第6栏9—14行）而将到达移动终端的来话频度作为移动位置登记周期变更的参考是本领域技术人员的常用技术手段，是不需要付出创造性劳动而容易想到的。同时，“定位寄存器”和“移动位置登记装置”也仅仅是表达上有所不同，其效果实质上相同。由此可知，在对比文件1的基础上结合本领域的公知常识，得出该权利要求的技术方案，对本技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。

4. 权利要求4不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。根据到达移动终端的来话频度来决定位置登记的管理时间，并在管理时间范围内进行位置登记是本领域技术人员常用的技术手段，其对本领域的技术人员来说是显而易见的。在该权利要求引用的权利要求3不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具备创造性。

5. 权利要求5所要求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。对比文件1公开了一种移动体、移动体位置登记装置以及移动体通信系统，并具体公开了以下的技术特征“在两个或更多的基站一侧，具有移动位置登记装置，能够根据基站收到的每个移动终端的位置登记信息来分析每个移动终端的当前位置并进行位置登记（即具有关于移动终端移动状况信息的存储装置和登记装置）。并且，这个移动位置登记装置除了进行位置登记之外，还为每一个移动终端选择位置登记周期（即具有决定移动终端的位置登记周期的决定装置），并将所选的位置登记周期发送到目标移动终端。”（参见对比文件1的说明书第3栏37—46行）。“在一个移动终端中，为了对这次接收到的位置登记周期计时，当一个位置登记计时器从启动到结束后，该移动终端将发送位置登记信息到基站。”（参见对比文件1的说明书第6栏9—14行）该权利要求所要求保护的技术方案与该对比文件所公开的技术内容相比，其区别仅在于：除了根据移动终端的移动状况信息之外，该权利要求中还根据移动终端的来话频度来存储和决定。然而将到达移动终端的来话频度作为移动位置登记周期变更的参考是本领域技术人员的常用技术手段，是不需要付出创造性劳动而容易想到的。同时，“定位寄存器”和“移动位置登记装置”也仅仅是表达上有所不同，其效果实质上相同。由此可见，

在该对比文件的基础上结合上述公知常识以获得该权利要求所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。

6. 权利要求6不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。根据移动终端的移动状况信息和到达移动终端的来话频度来决定位置登记的管理时间，并在管理时间范围内进行位置登记是本领域技术人员常用的技术手段，其对本领域的技术人员来说是显而易见的。在该权利要求引用的权利要求5不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具备创造性。

7. 权利要求7所要求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。对比文件1公开了一种移动体、移动体位置登记装置以及移动体通信系统，对比文件1的权利要求7要求保护一种移动通信系统，其特征在于具有移动通信终端和移动位置登记装置。（参见该对比文件的权利要求7）。而在本通知书上述审查意见1—6中已经详细陈述了其中的移动位置登记装置影响本申请中的定位寄存器的理由。因此在该权利要求引用权利要求1的情况下，其不具备新颖性。

8. 权利要求8—13分别是对应权利要求1—6的装置所要求保护的方法，在本通知书上述审查意见1—6中已经详细陈述了权利要求1—6不具备新颖性或创造性的理由，而根据装置的功能特性推导出与其对应方法步骤对本领域技术人员来说是不需要付出创造性劳动而容易实现的。因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备新颖性或创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和 / 或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有新颖性和创造性的充分理由，本申请将被驳回。

审查员：郝爱昕

代码：3216